

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620091150173UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

立体商标功能性判断研究

——以欧美法比较为中心

Research on the Functionality Doctrine of

Three-dimensional Trademarks:

With aParticular Focus onU.S. and EU

俞飞

指导教师姓名: 林秀芹教授

专业名称: 经济法

论文提交日期: 2012年 月

论文答辩时间: 2012年 月

学位授予日期: 2012年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2012年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

在商标类型多元化的背景下，功能性审查成为非传统商标的审查难点，尤以立体商标的功能性判断最为典型。美国法院最先在司法实践中对该问题予以关注，并形成了影响论、竞争必需论、二分法等理论。欧盟也在近十年的司法实践中确立起功能性判断的标准和原则。

随着我国《商标法》的修改，立体商标进入商标法保护范围，司法实践中相关案件也浮出水面。因此，研究欧美立体商标功能性判断的发展过程及其判断标准的具体内涵，进而检视我国商标立法和司法实践的不足，无疑具有重要的现实意义。

美国和欧盟都坚持以保护公共利益这一商标法宗旨来判断立体商标的功能性，但在是否采用统一的判断标准，是否划分功能性类型，是否将替代性选择作为功能性认定的关键因素以及实用专利到期后可否作为立体商标进行保护四方面存在差异。这些差异也是当前学界和实务界争执的焦点。为了回答该等问题，同时也达到“洋为中用”的目的，本文分析进路是：首先从美国和欧盟的相关判例着手分析两者关于立体商标功能性判断的发展进程，并考察其不同判断标准的内涵；然后将美国和欧盟的判断体系进行比较，分析其利弊；最后反观我国商标立法及司法实践之不足，并提出建议。

除前言外，本文共分三章，并按照以上分析进路对各章内容进行安排。通过分析及比较欧美立体商标功能性的判断标准，本文认为，竞争必需论抓住了功能性判断的要义，并借助对替代选择数量和质量的强调，有效平衡商标法中诸种利益关系，实现商标法的目的。因此，我国商标法应在准确解释功能性各情形的基础上，完善以“竞争必需论”为标准的功能性审查体系，同时将替代选择作为主要考虑因素。

本文的主要创新之处，在于比较系统地梳理立体商标功能性判断标准在欧美审判实践中的发展历程，并较为全面地阐释该等判断标准的内涵，明确我国商标法借鉴竞争必需论这一判断标准的必要性，同时对我国商标

立法与司法提出了若干建议。

关键词：立体商标；功能性；竞争必需论

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The functionality doctrine is perhaps the most important limitation on trademark protection for three-dimensional configuration. The United States courts have paid attention to the functionality doctrine at first and gradually have created three main kinds of functionality standards, including the theory of “affecting the cost or quality of the article”, the competitive need theory and the alternative analysis theory. Besides, the European Court of Justice also has been developing the functionality doctrine in recent ten years.

Three-dimensional marks could be protected as trademarks because of the revision of China’s trademark law in 2001. There have been some cases on three-dimensional trademarks since 2002. Therefore, it is necessary to research the development and content of the functionality doctrine of the United States and European Union, which is significant to review the trademark law legislation and judicial practice of China.

Both the United States and European Union adopt the functionality doctrine in order to protect the public interests, however, they have some differences: using a single standard or multiple standards, dividing functionality into utilitarian functionality and aesthetic functionality or not, the availability of alternative designs is a deciding factor or not when determining a configuration is functional, whether an expired patent can enjoy trademark protection or not. Much controversy has focused on these differences. For a better understanding of the functionality doctrine and learning from the relevant theories in these countries, this article firstly reviews the development of the functionality doctrine in America and European Union and analyses the meanings of different testing standards of this doctrine. After making a great deal of comparison between them, the advantages and disadvantages are reflected. Finally, this article points out the flaws of the present legislation and

judicial practice in China and gives some advices of perfecting the functionality doctrine of China's trademark law.

Besides the preface, this article consists of three chapters, which is in accordance with the above analysis. This article concludes that the competitive need theory grasps the main points of the doctrine of functionality, and effectively complies with the balance of interest doctrine of trademark law through laying emphasis on the availability of alternative designs, which can achieve the purpose of trademark law. As a result, China's trademark law should be improved by introducing the competitive need theory based on correct interpretation of all kinds of functionality and taking the availability of alternative designs into consideration in functionality test.

There are some innovations in this article that I make a systematic introduction to the functionality doctrine of America and European Union and explain different standards of functionality test completely, and provide proposals for trademark law legislation with introducing the competitive need theory. In addition, problems in judicial practice are resolved appropriately.

Key Words: Three-dimensional Trademarks; Functionality; Competitive Need Theory.

目 录

前 言.....	1
第一章 立体商标功能性判断的基础.....	3
第一节 功能性的含义.....	3
一、实用功能性.....	3
二、美学功能性.....	4
三、小结.....	5
第二节 立体商标功能性判断的意义.....	6
一、促进商标法竞争性利益的平衡.....	6
二、抑制经营者垄断套利行为.....	8
第二章 欧美立体商标功能性判断的比较研究.....	11
第一节 美国立体商标功能性判断.....	11
一、影响论的发展与评析.....	12
二、竞争必需论的发展与评析.....	14
三、二分法的发展与评析.....	17
第二节 欧盟立体商标功能性判断.....	20
一、仅由商品自身性质产生的形状.....	20
二、为获得技术效果而需有的商品形状.....	21
三、使商品具有实质性价值的形状.....	24
第三节 欧美立体商标功能性判断的比较.....	25
一、立体商标功能性的立法方式.....	25
二、立体商标功能性的判断标准和方式.....	25
第三章 我国立体商标功能性判断的不足和完善对策.....	29
第一节 我国立体商标功能性判断的现状分析.....	29

一、现行商标立法与功能性判断.....	29
二、现行司法实践与功能性判断.....	31
第二节 完善我国立体商标功能性判断的建议	35
一、关于商标立法的建议.....	35
二、在司法实践中应注意的问题.....	37
结语.....	43
参考文献	44

厦门大学博士论文摘要库

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 Foundation of the Functionality Doctrine of Three-dimensional Trademarks	3
Subchapter 1 Definition of Functionality	3
Section 1 Utility Functionality	3
Section 2 Aesthetic Functionality	4
Section 3 Brief Conclusion	5
Subchapter 2 Significance of the Functionality Doctrine.....	6
Section 1 Stimulating a Balanced Relationship between Obligee and Competitor.....	6
Section 2 Preventing Perpetual Monopolization of an Expired Patent.....	8
Chapter 2 Comparative Analyses of the Functionality Doctrine of Three-dimensional Trademarks in U.S. and EU	11
Subchapter 1 The Functionality Doctrine in U.S.....	11
Section 1 Analyses on the Development of Affecting the Cost and Quality Theory	12
Section 2 Analyses on the Development of the Competitive Need Theory	14
Section 3 Analyses on the Development of the Alternative Analysis Theory..	17
Subchapter 2 The Functionality Doctrine in EU	20
Section 1 Analyses on the Shape Results from the Nature of the Goods Themselves	20
Section 2 Analyses on the Shape Necessary to Obtain a Substantial Result	21
Section 3 Analyses on the Shape Gives Substantial Value to the Goods	24
Subchapter 3 Comparative Analyses on the Functionality Doctrine in U.S. and EU	25

Section 1	Patterns of Legislation of the Functionality Doctrine.....	25
Section 2	Standards and Methods of Functionality Test	25
Chapter 3	Problems and Perfection of China's Functionality	
	Doctrine of Three-dimensional Trademarks.....	29
Subchapter 1	Present Functionality Doctrine in China	29
Section 1	Current Trademark Legislation and the Functionality Doctrine.....	29
Section 2	Current Judicial Practice and the Functionality Doctrine.....	31
Subchapter2	Suggestions for Perfecting China's Functionality Doctrine	35
Section 1	Suggestions for Trademark Legislation	35
Section 2	Problems Should be Noted in Judicial Practice	37
Conclusion	43
Bibliography	44

前 言

当今时代，随着商标混淆类型的增加和淡化理论的运用，商标权扩张态势愈演愈烈，缺乏显著性、通用标识、功能性作为商标注册的三大限制性条件成为维护商标法利益平衡的关键。其中，显著性理论作为商标法律制度的核心问题，一直受到广泛关注，理论研究成果也非常丰富，商标功能性问题却还处于逐渐被人们分析和认识的阶段。

但在商标类型多元化的背景下，功能性审查成为非传统商标的审查难点，尤以立体商标的功能性判断最为典型。由于多数非传统商标无法像传统商标那样可与商品分离，而是与商品整体呈现，故一旦允许其注册，就有可能造成对某种外形、色彩、气味、味道的事实上的垄断，尤其是在某一外形、色彩、气味、声音、味道等具有功能性的情况下，允许某一企业通过商标注册独占，不但会攫取本应属于公众的利益，还会对其他竞争者造成不公平。

功能性原则（Functionality Doctrine），是指商标法将功能性的产品外观特征保留在公共领域中，拒绝任何人圈占该资源，从而防止其对该外形形成事实上的垄断，以确保有效的市场竞争。作为该理论的发端国，美国自 1904 年 *Marvel Co. v. Pearl* 案和 1913 年 *John H. Rice & Co. v. Redlich Mfg Co.* 案分别认识到“商标实用功能性”和“商标美学功能性”的存在以来，历时一百多年，不但没有将功能性审查局限于立体商标，而且发展出了“影响论”、“竞争必需论”、“二分法”三大功能性理论判断标准，为防止利用商标法进行技术垄断发挥了重要作用。欧盟在近十年内的审判实践中也形成了以基本特征为考量的判断方法。尽管欧美在立体商标功能性判断标准上存在诸多差异，但均形成了自成体系渐臻成熟的功能性判断理论。

反观我国，2001 年我国商标法将立体商标纳入保护范围，并就立体商标的功能性作出规定，但有关功能性的概念和法条所蕴含的判断标准模糊不清，也不能为司法实践提供一以贯之的指导。同时，司法实践也未能在相关案例中给予应有的关注。在商标法第三次修改的背景下，声音等有成

为商标法保护对象之可能，贫瘠的功能性判断理论将难以适应商标类型多元化的大趋势。挑战促使我们思考，立体商标的功能性该如何判断？我国当前对该问题的立法与司法实践存在哪些缺陷？该如何完善？这些问题的解答，不仅有助于对商标权的范围有更为清晰的认识，而且对商标类型多元化下各方主体的利益保护，以及市场竞争秩序的维护也有着积极意义。

考虑到美国作为商标功能性理论的渊源地，欧盟商标功能性立法体例与我国接近，因此，本文以欧美为样本，考察其立体商标功能性判断标准的发展过程，结合有关的理论学说和法律实务，对上述问题进行比较系统的回答，以期对我国商标立法和司法实践有所助益。

第一章 立体商标功能性判断的基础

第一节 功能性的含义

功能性（functionality）这个概念，主要与作为商标或者作为外观设计专利基础的外观设计特征（design features）具有重要的相关意义，它与通用名称的概念，以及关于功能性表达的著作权概念是平行的。^①一个具有功能性的特征不能成为商标，那么什么是商标的功能性？有人试图给出一个完整的定义，功能性是指使商品变得更有购买欲但与商品来源无关的特征，^②但该定义十分抽象，晦涩难懂。目前，对功能性探讨最深入的应属美国，因此但凡学者论及此概念，均沿用美国法上的界定，^③即从实用功能性（utility functionality）^④和美学功能性（aesthetic functionality）两个层面谈论商标的功能性。需要注意的是，由于美国没有将功能性仅限于立体商标，因此商标功能性的含义也比文义所包含的内容要广，除了商标本身具有功能性外，商品包装、商业外观等也具有功能性。

一、实用功能性

在美国，功能性最初并未在各种商标法律中规定，而是在司法实践中逐渐形成的。^⑤从早期案例来看，法院从拒绝保护产品的构造要素（elements of construction）中认识到功能性，而且往往将“功能性”等同于“实用性”。1904年，第二巡回法院在 *Marvel Co. v. Pearl* 一案中首次对这一功能性进行

^① 威廉·M·兰德斯,理查德·A·波斯纳.知识产权法在经济结构[M].金海军译.北京:北京大学出版社,2005,253,

^② See *Aromatique, Inc. v. Gold Seal, Inc.*, 28 F.3d 863, 873 (8th Cir. 1994) ("A feature or design is functional ... if it performs some function other than identifying the source of goods.")

^③ 大陆地区，最早如黄晖、李顺德等学者在商标法第二次修改之际介绍立体商标功能性时沿用美国的界定方式，详见黄晖.三维立体保护——商品及包装外形功能性对商标保护的影响[J].国际贸易,2001,(7):40.李顺德.立体商标和颜色组合商标的注册保护[J].中华商标,2002,(2):10.此后，如李伟、杜颖等学者，详见李伟.商标纠纷：新型典型案例与专题指导[M].北京:中国法制出版社,2009.75.杜颖.商标法中的功能性原则[J].比较法研究,2009,(1):120.台湾地区，如林洲富、汪渡村等学者，详见林洲富.商标法[M].台北:五南图书出版,2008.28.汪渡村.商标法[M].台北:五南图书出版,2008.73.

^④ 亦称“技术功能”。

^⑤ 正如 Rich 法官在 *Deister* 案中陈述的：“没有人或没有上诉人告诉过我们法律在哪提到赞成或反对‘功能性’标识。” *Deister*, 289 F.2d at 502, 129 U.S.P.Q. (BNA) at 320.

了概括,提出“无专利法保护时,没有人可以垄断或独占机械的构造要素,这些要素是为产品成功运转所需的,或旨在提高实现产品目的的效率”。^①1927年第七巡回法院在 *Modern Grinder Mfg. Co. v. Dazy Churn& Mfg. Co.* 一案中认为被告制造的研磨机没有构成不正当竞争,实际上原告的机器没有装饰性或富于想象的设计,它所有的细节都是实用性的。^②1930年,美国关税及专利上诉法院便指出“具有实用性的商品不是商标法保护的主体”。^③1938年《侵权重述法(第二次)》的出台,功能性才有了明确的定义,即“如果商品特征影响了商品的用途(purpose)、作用(action)或者性能(performance),或者是加工、处理、使用中的便利(facility)、经济(economy),它就是功能性的。如果没有上述任何一项影响的情形,它就是非功能性的。”^④同时,该法还对美学功能性进行了较为详尽的说明,使得功能性在实用和美学上加以区分。此后,法院通过发展不同的判断标准,逐渐校正商标实用功能性的含义。1995年,最高法院在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products* 一案中对实用功能性作出了一个具有划时代意义的解释:“如果商品特征为商品使用或用途所必需,或者影响商品的成本或质量,就是功能性,不能成为商标。独占使用该特征会给其他竞争者带来与名誉无关的不利益。”^⑤

二、美学功能性

美学功能性是相对于实用功能性的概念来说的,系指设计的特色与商品的美感有关,商品因该美感而引起消费者购买。^⑥实则,早期由于大多关于功能性的观点从机械的构造要素去定义,提高产品审美吸引力的新颖奇特的(fanciful)特征常被忽略。^⑦1913年,第三巡回法院在 *John H. Rice & Co. v. Redlich Mfg Co.* 一案中认识到把玩具瓶子做成微缩版电话机的形状,虽不

^① *Marvel Co. v. Pearl*, 133 F. 160, 66 C.C.A. 226 (C.A.2 1904).

^② *Modern Grinder Mfg. Co. v. Dazey Churn & Mfg. Co.*, 22 F. 2d 950 (C.A.7 1927).

^③ *In re Dension Manufacturing Co.*, 39 F.2d 720, 5 USPQ 316 (CCPA 1930).另外,还有 *See, e.g. Lemur Co. v. W.G. Shelton Co.*, 32 F. 2D 79, 81 (8th Cir. 1929).

^④ *Restatement (Second) of Torts* § 742.

^⑤ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 115 (1995).

^⑥ *Melissa R. Gleiberman. From Cars to Fast Food: Overbroad Protection of Product Protection Trade Dress under Section 43(a) of the Lanham Act* [J]. *Stan. L. Rev.*, 1993, 45:2037.

^⑦ *Unfair Competition and the Doctrine of Functionality* [J]. *Columbia Law Review*, 1994, 64(3):553.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库